

INFO



JAPON

OTA & Associates

Patents & Trademarks

Toranomon Bldg. 9 F, Toranomom 1-1-12, Minato-ku, Tokyo, 105-0001 JAPON

Tél. : (+) 81-3-3503-3838 Fax : (+) 81-3-3503-3840 E-mail: ota@otapatent.com

www.otapatent.com

Numéro 31
Décembre 2002

Editorial, par Keiichi OTA

Les congrès se sont succédés cet automne : le PTMG à Paris, le FICPI à Prague, le UIA à Sydney en octobre où j'étais invité en tant qu'intervenant, puis l'APAA à Wellington en novembre m'ont donné l'occasion de revoir certains francophones.

Le mois de décembre fut plus calme !

Pour commencer cette nouvelle année, nous avons choisi d'orienter notre grand article (« Les importations parallèles ») sur notre nouvelle spécialité : les droits d'auteurs.

Rares sont à l'heure actuelle les écrits sur ce sujet. Mais nous avons trouvé un cas de jurisprudence qui, bien qu'il ne soit pas encore homologué, est très intéressant et très révélateur de la situation.

Je vous souhaite une bonne lecture, sans oublier de vous transmettre tous mes meilleurs vœux pour 2003.

Brèves

Le rapport annuel du JPO

Le Japan Patent Office a annoncé la publication de l'édition 2002 de son rapport annuel. Rédigé par la Section de Recherche Technologique, ce rapport met en évidence les tendances concernant les dépôts et les enregistrements en matière de Propriété Industrielle.

On y apprend ainsi que le nombre des dépôts de brevets effectués au Japon (dépôts nationaux + dépôts depuis l'étranger) reste le plus élevé du monde, malgré un pourcentage en diminution annuelle depuis quelques temps. Cette diminution serait due à la forte augmentation des dépôts PCT, qui permettent désormais de désigner plusieurs pays en une fois.

Info Japon, Décembre 2002

En matière de brevets encore, le rapport du JPO montre également la relative faiblesse du nombre de dépôts japonais effectués à l'étranger par rapport au nombre de dépôts japonais au Japon.

On y lit enfin que le nombre des enregistrements au Japon a progressivement diminué depuis 1998 en raison du système qui permet d'inclure plusieurs inventions dans un seul dépôt.

Par ailleurs, le rapport s'intéresse aussi aux marques et relève que le Japon est le pays qui possède le plus de droits de marques, détenant un bon 12 % du total des marques dans le monde.

JPO, OEB et USPTO

Les 3 bureaux de Propriété Industrielle, le Japan Patent Office, l'Office Européen des Brevets et le United States Patent and Trademark Office se sont unis dans un rapport sur les inventions concernant des structures en 3 dimensions des protéines. Ils confirment ainsi qu'ils possèdent une vision similaire de l'ensemble de la question de brevetabilité : il faut respecter la nouveauté, l'activité inventive et l'application industrielle.

Yoji Yamamoto

La marque Yoji Yamamoto, l'une des premières marques de mode japonaise, a décidé de renforcer sa présence sur le marché étranger pour sa ligne féminine "Y's". La maison de design s'appuie sur la popularité de sa marque au Japon pour investir les marchés occidentaux et asiatiques.

"Y's" était potentiellement une marque litigieuse d'un point de vue de propriété industrielle. Mais Yamamoto prendra soin d'éviter les querelles concernant les lois locales (surtout en Europe) en procédant à une expansion progressive et non féroce de sa ligne de vêtements.

Repères : Sumitomo et Luc Besson

Sumitomo Corporation, avec la société française Europa Corp., Asmik Ace Entertainment Inc., Kadokawa Shoten Publishing Co. Ltd, et Cinemagate Inc., a récemment fondé Europa Corp. Japan Inc. – de surcroît affiliée à Mitsubishi Corporation – société japonaise d'acquisition, de distribution et de production.

Europa Corp. Japan Inc. aura pour responsabilité la totale gestion de tous les droits associés aux futurs projets de films et aux productions (droits de distribution cinématographiques, droits sur les vidéos et DVD, droits sur la diffusion télévisuelle, etc.) d'Europa Corp. au Japon. De plus, la société travaillera avec Asmik Ace Entertainment Inc. ainsi qu'avec d'autres actionnaires afin de contrôler efficacement et promouvoir les marques associées à "Luc Besson" et "Europa Corp." au Japon. Fondée en 2002, la compagnie japonaise va simultanément sortir trois films produits par Besson : "Taxi 3" (de Gérard Krawczyk), "Le Transporteur" (de Louis Leterrier) et "Peau d'Ange" (de Vincent Perez).

D'autres projets concernent l'achat de divers films japonais, mutuellement avec Europa Corp., ainsi que la coordination de la diffusion en dehors du Japon des films conjointement produits par Besson dans le pays.

De plus, avec Europa Corp., Europa Corp. Japan Inc. développera de nombreux produits associés aux films, tels que la musique et les publications. La société japonaise s'efforcera en outre de développer de nouvelles formes de diffusion cinématographique, notamment via l'Internet.

Former de nouvelles compagnies avec Luc Besson et financer en continu les nouveaux films produits par Europa Corp. sont des investissements qui permettent à Sumitomo de renforcer ses activités sur le marché de l'image. Sans compter que la compagnie japonaise envisage de travailler avec toutes ses sociétés partenaires dans le but de développer l'Internet haut débit, l'Internet mobile, et toute autre média pouvant véhiculer du cinéma.

Article : Les importations parallèles

La question des importations parallèles est assez fréquemment soulevée dans notre domaine de la Propriété Industrielle. On en connaît donc bien les éléments en matière de brevets et de marques.

Mais à présent que notre cabinet élargit ses compétences vers les droits d'auteur, nous vous proposons dans cet article l'étude d'un cas que notre cabinet a mis en évidence par lui-même, afin d'illustrer le sujet des importations parallèles des œuvres intellectuelles protégées.

❖ Les brevets

- *La théorie* : A possède un brevet sur tel produit dans tel pays. B, du Japon, veut importer ce produit. Il s'agit là d'une importation classique. C achète ce même produit dans le pays de A, et le revend au Japon. Nous sommes alors en présence d'une importation parallèle.
- *Le cas BBS* (Cour Suprême du Japon, 1^{er} juillet 1997) : Le Juge a conclu que les importations parallèles de produits brevetés sont libres, mais ajoute à sa conclusion les deux conditions suivantes :
 - Que le Japon ne figure pas comme pays d'importation interdit dans l'accord qui a été signé entre le titulaire du brevet et l'acheteur,
 - Que le produit breveté porte expressément mention de ce fait.

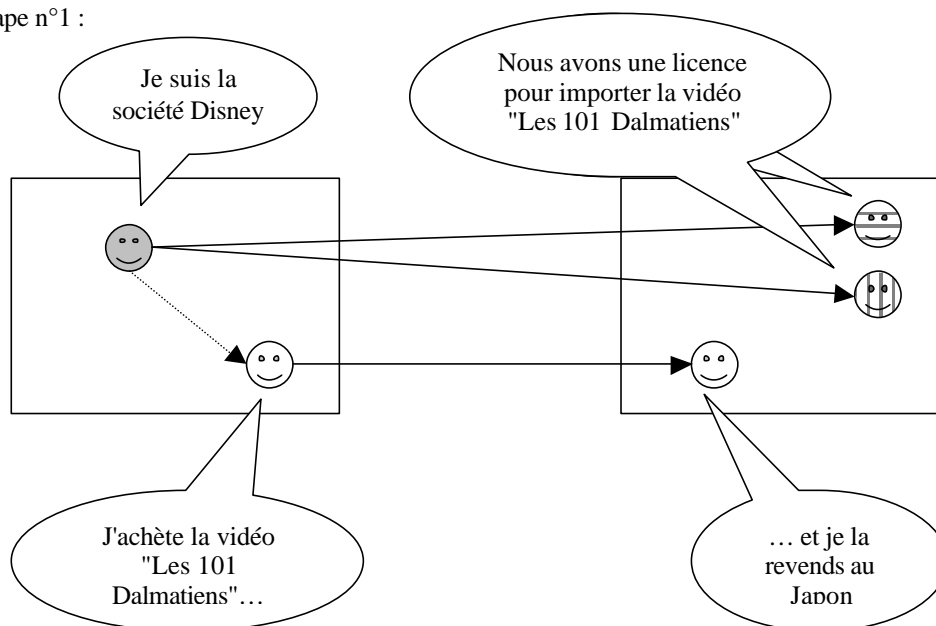
❖ Les marques

- *La théorie* : elle est très similaire à la théorie des importations parallèles de brevets. A possède une marque dans un pays, et B, au Japon, une licence pour importer les produits de cette marque : c'est une importation classique. C achète ces mêmes produits dans le pays de A, et les revend au Japon : c'est une importation parallèle.
- *Le cas Parker* (Tribunal de district d'Osaka, 27 février 1970) : Le Juge a conclu que les importations parallèles des produits de marques protégées sont libres sous les conditions suivantes :
 - Que A et B soient assimilables comme une même personne,
 - Que les fonctions de la marque soient satisfaites :
 1. fonction d'identification de la marque
 2. fonction de garantie de qualité.

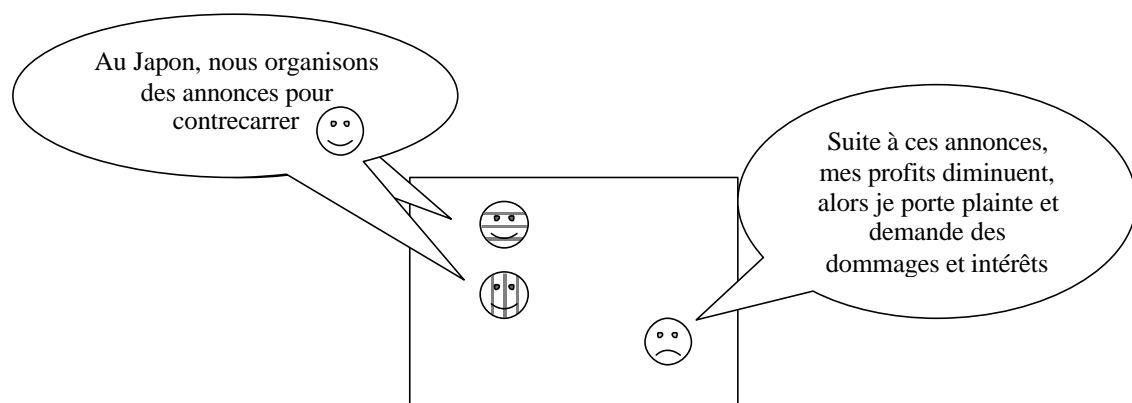
❖ Les droits d'auteur

- *La théorie* : A possède un droit d'auteur dans un pays et B possède une licence au Japon pour importer les produits protégés par ce droit (importation classique). C achète ces produits dans le pays de A et les revend au Japon : cette importation parallèle est-elle légale ?
- *Le cas Disney* (Tribunal de Tokyo, 1^{er} juillet 1994) :

Etape n°1 :



Etape n°2 :



Conclusion du jugement : l'importation parallèle en matière de droit d'auteur constitue une contrefaçon.

Le Juge justifie sa décision ainsi :

- Il n'existe pas d'article dans la Loi sur les Droits d'Auteur qui affirme la liberté de pratiquer l'importation parallèle,
- Il n'existe pas de jurisprudence en matière de Droits d'auteur qui affirme cette liberté.

Tous vos commentaires, idées, suggestions nous permettant d'améliorer cette lettre d'information seront les bienvenus. Si vous souhaitez des informations complémentaires, de références sur un point évoqué dans cette correspondance, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à contacter **Keiichi OTA**.